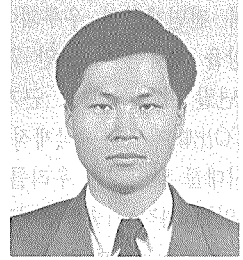


# 국제 특허분쟁의 8가지 대응방안



정연용  
특허청 심사4국 심사관

## 1. 서론

최근 미국, 일본 등 선진외국 기업의 특허침해 제소로 다수의 국내업체가 신제품 개발과 판로 확보에 어려움을 겪고 있으며, 대기업을 포함하여 많은 기업들이 선진기술의 조사없이 막대한 연구개발비를 투입하여 개발한 기술이라도 특허등록 또는 수출상품화되지 못하고 연구개발비만 낭비하는 사례가 있다.

또한 국제사회에서 자주 듣고 체험하는 무한 경쟁시대 기술경쟁 시대에 선진국은 선진국대로 확보한 국가경쟁력을 최대한 유지 및 보호하기 위해서 개도국은 개도국대로 이를 추월하기 위해서 보다 많은 정책적 노력을 기울이고 있다.

이러한 경쟁력의 주요소가 물건에서 기술, 정보로 이동함에 따

라, 지금 세계적 기업은 기술개발에 전력을 다하고 있으며, 이에 따라 독점권을 부여받는 특허권 등 산업재산권을 획득하고 활용하는데 집중하고 있고, 이를 능동적이며 효율적으로 활용하느냐에 따라 21세기 기업 및 국가의 경영 전략의 생사가 달려있다.

그러나 국내기업의 특허관리 전담부서는 전체 제조업체중 1%를 상회하는 정도이며, 극히 일부기업을 제외하고 인력구조가 취약하고 전문성 또한 부족한 실정이다.

또한 '93년 5월 우리나라 지적재산에서 중소기업을 조사한 바에 의하면 78.8%가 지적재산권을 모른다고 응답함으로써 그 인지도가 아직도 아주 낮다는 사실을 알 수 있으며 문제의 심각성을 노출한 사례이다.

'92년 우리 기업의 로열티 지급액(기술용역 포함)은 16억 8천

9백만 달러로서 같은해 연구개발비 투자액보다 약 2배나 늘어났다.

지적재산권은 상대사에 비해 기술적 우위성의 입증으로 신용을 창출하고 로열티나 권리의 판매수입을 가져오며, 국경이 없는 분쟁 속에서 분쟁해결의 유리한 입장으로 이끌 수 있는 팔방미인의 무형자산을 무시하고 단순히 분쟁을 피하는 수세적인 입장에서 과감히 탈피해야 한다.

따라서 국가적 차원에서 국민적 관심을 집중시키고 의견을 수렴하여 외국의 지적재산권 공세에 대응하기 위해서는 근본적으로 지적재산권의 중요성과 우리가 처한 현실을 냉철하게 알리고 대처해야 하며, 기업에서는 경영전략상 지적재산권의 비중을 고려한 기술개발을 추진하여 국제시장 경쟁력과 특허분쟁 대응력을 높여 나가야

한다.

'86년 9월 우루과이에서 기존 가트체제를 새로운 상황변화에 맞도록 전면개편한 우루과이라운드 협상을 개시한 이래 만 7년 만인 '93년말 UR협정에 근거를 둔 WTO出帆에 따른 국제적 기술경쟁시대를 맞이하여 우리를 둘러싸고 있는 외적 기술경쟁여건, 특히 특허분쟁을 신속하며, 효율적으로 해결하기 위한 정부의 직접적인 개입(적극적인 대응방안), 기업의 직접적인 자구책(자율적인 대응방안), 정부 및 기업의 기술적인 대응방안 등의 거시적인 안목으로 대응방안을 강구하여 적극적으로 국제경쟁력을 향상시키고, 선진국의 특허공세를 합리적으로 해소하며, 특허권 침해에 따른 구제방안을 강구하여 특허분쟁의 사전예방과 사후대책을 논의하는데 그 목적을 둔다.

## 2. 특허와 관련한 국내외 환경

### 1) 국내기업내 특허관리의 현황

'95년 국내기업의 총 출원건수는 240,207건으로 전년대비 28.4%나 증가했으며, 특히 국내기업의 기술개발 노력으로 내국인의 특허출원 증가율은 83.4%에 달하고 있다.

'95년말 현재 우리나라 88,000여개의 전체 제조업체중 859개업체(대기업 328개, 중소기업 531개)인 약 1%만이 특허관리 전담

부서를 설치하고 있으며, 전담부서내 평균인원이 2.7명으로 인력구조가 취약하고 전문성이 부족하다.

일본 등 선진국의 직무발명제도의 운용비율이 90~96% 수준인데 반해, 우리나라는 74%('94년 현재)수준으로 국내 출원에 있어 기업의 직무발명이 차지하는 비율이 현저하게 저조하다.

특허 또는 실용신안 권리를 보유하고 있는 업체는 전체 제조업체의 2.5%(2,237개)에 불과하며, 100대 다출원 기업이 국내법인 특허, 실용신안 출원의 95%를 점유하고 있는 실정이다.

### 2) 국제 특허분쟁의 현황

국제교역의 대상이 실물에서 무체재산권인 지적재산권으로 이전되어 통상관련 협상에서 지적재산권의 비중이 증대하고 첨단기술이 첨단무기화되어 국제무역질서를 형성하고 있다.

'86년 국내 S사는 특허관리 소홀로 미국의 T.I사로부터 반도체 CD-ROM특허를 침해했다는 사유로 제소되어 당시에 8,500만불이라는 막대한 특허사용료를 지불하였다.

당시 국내 S사는 T.I사의 제소에 능동적으로 대응할 수 있는 특허전담부서가 없었으며, 반도체 관련 대응특허(기본특허는 못되어도 개량특허)가 없는 상태였다. 이 사건은 교훈이 되어 국내 S사는 특허에 대한 인식을 새롭게 하

고 특허전담부서를 설치하였으며, 대응특허권 획득을 위한 방어적 또는 공격적인 노력을 활발히 하고 있다.

'94년 한국기업은 반도체와 관련하여 지불한 기술사용료는 4억 5천만 달러, '93년에는 2억 8천 3백만 달러로 2백25% 증가하였다.

'90~'93년까지 국내 전자 6대 대기업(삼성전자, LG전자, 대우전자, LG반도체, 삼성전관, 현대전자)이 특허권 침해를 이유로 외국 업체로부터 경고장을 받은 것이 220건, 제소당한 것이 13건 등 모두 233건이나 된다.(이중 IBM, MICORSOSOFT, T.I 등 미국의 대기업이 제기한 것이 61.3%임)

개인발명가 레멜슨은 '92년 한해동안 삼성전자, LG전자, 대우전자 등의 국내기업으로부터 3,000만불이상의 로열티를 받아냈는데 전세계적으로 4억달러 이상의 수입을 올렸으며, 미국의 GE사는 영업비밀의 도용을 이유로 한국의 일진사를 미국 법정에 제소하여 일진은 패소 후 GE사로 로열티 지불과 GE사의 기술을 전수받는 형식으로 타협하였다.

'92년 미국의 POLAROID와 일본 KODAK사이의 특허소송에서 법원은 패소자인 일본기업에 침해상품의 영구 영업정지명령과 9억달러 이상의 침해배상을 추징하였고, 미국의 T.I사는 '86~'92년 사이에 전세계적으로 10억불

이상의 특허료를 받아내었다.

### 3. 8가지 주요 방안

1), 2)는 적극적인 대응방안, 3), 4), 5)는 자율적인 대응방안, 6), 7), 8)은 기술적인 대응방안이다.

#### 1) 국가 수뇌부 주재에 의한 국가 지적재산권 정책을 직접 주도하는 부서의 설치

지적재산을 축적하기 위해 기술 개발에 대한 양적 투자를 선진국 수준으로 증가시켜야 하고, 그러한 양과 질적인 투자를 효과적으로 운용할 수 있는 지식의 간접자본(infrastructure)을 구축시켜야 한다.

그러하기 위해서 기술개발의 정책 수립과 구체적인 실천 방안을 실행할 수 있는 강력한 지도력이 필요하다. 여러 부처에 산재해 있는 힘을 하나로 결집할 수 있는 구심점이 필요하다.

그렇게 함으로써 부처간의 이견 조정은 물론 기술개발의 중요성이 국가 예산 실정에 효율적으로 반영되어야 한다.

미국의 Clinton정권이 Gore부통령을 "Technology Czar"(기술 황제)로 임명하여 국가기술정책을 백악관에서 직접 주재함을 물론 Information Superhighway 구축, 첨단항공기술, 우주개발 프로젝트를 직접 이끌게 한 것은 좋은 예이며, 미국 의회에서조차 지적 재산 전담 소위원회가 있어 지적

재산에 관한 법안을 심의하고 검토함은 물론 정부 정책에도 상당한 영향력을 발휘하고 있다. 미국의 미국중앙정보부(CIA)까지 동원하여 자국 기업을 위한 산업정보 수집후 기술개발에 반영한 바 있다.

#### 2) 유능한 특허전문가의 범국가적인 양성

전문인의 양성없이 특허의 확보 및 권리 행사는 물론 효과적인 분쟁해결을 할 수 없다.

국제특허분쟁을 해결하기 위한 기술과 법률의 지식을 겸비한 전문인의 양성이 시급하다. 특히 국제 업무를 다루기 위해서는 또한 외국어에 능통해야 한다.

미국에서는 이러한 전문인의 양성에 상당히 까다로운 條件이 부여된다. 특허를 담당하기 위해서 특허청에서는 Patent Agent와 Patent Attorney 두가지의 자격증이 부여된다.

Patent Agent Examination에 합격한 자에 한하여 주어진다. Patent Attorney는 4년제 대학에서 응용과학이나 공과를 마친 후 대학원 level인 Low School에서 Juris Doctor(법학박사 Patent Agent는 4년제 대학에서 응용과학이나 공과를 전공한 사람으로써)과정을 수료한 후 일반 변호사 시험에 합격하고 Patent Agency Examination에 합격한 자에 주어진다.

이렇듯이 미국의 Patent Attorney는 특허출원 업무뿐만 아니라

특허관계 소송을 비롯하여 모든 특허업무를 할 수 있다. 이렇듯이 미국의 Patent Attorney는 기술과 법률의 교육과정을 거치고 일반 변호사 시험과 특허청 시험을 모두 패스해야 하는 까다로운 자격증이기때 미국변호사의 약 1%만이 Patent Attorney자격을 가지고 있다.

미국의 특허전담 항고 재판소(CAFC)의 판사는 일반 변호사나 또는 Patent Attorney 자격증을 가진 변호사중 임명된다.

예를들어 CAFC의 Reich판사는 35년 특허경력을 가지고 있으며 특허송사에 관한 권위자로서 존경받고 있다.

미국 등 선진국의 지적재산권 보호의 강화에 따라 미국내에서 특히 특허 분쟁은 계속 증가하고 있다. 손해배상 판결의 총수도 기하급수적으로 늘고 있다.

결국 이러한 국제특허 분쟁을 해결하기 위하여 특허 전문가의 양성정책이 절대적으로 필요하다.

#### 3) 기업내 특허분쟁 전담의 국제 변리사 또는 분쟁전담 해결요원 양성

기업의 존재여부는 흔히 전직원의 노력여하에 좌우된다고 하지만, 특허분쟁에서의 정보수집, 소송, 협상, 기술분석 등은 아무나 할 수 있는 일은 아니며, 전문인력만이 역할을 수행할 수 있으므로 기술, 법률, 외국어 등 광범위한 특허 전문지식을 갖추어야 한다.

특허 담당 전문가는 최고 경영과 직속으로 설치하여 사건이 발생되어 제소 판결이 내려졌을 때 변호, 변리사 비용, 로열티를 지불하는 제도와 사전에 전문요원을 확보하는 유비무환의 대비책이다.

일본에서는 1970년대 후반기에 해외 특허사무소로 개설하였다. 우리나라는 1990년대에 이러한 움직임을 보이고 있다. 효율적으로 특허분쟁에 대처하기 위해서는 미국 등 선진국에 특허주재원이나 전문 변리사를 양성하는 것이 중요하다.

#### 4) 기업간 특허권 공유를 통한 공동대응

일본기업은 한국이 절실히 필요하는 기술이전은 기피하다가 한국기업이 심혈을 기울여 개발에 성공하면, 그 기술을 합작기업을 통해 한국기업에 이전하고 이때 이미 양산에 돌입한 일본은 저가 공세를 펼치는데 한국기업은 막대한 기술투자비를 회수해야 할 입장이어서 가격경쟁에서 지고 만다.

특허공유(Patent Pool)은 다수의 특허권자가 단체를 설립하여 각자가 관련 특허를 모두 공동으로 관리하는 것이다. 기업간 특허공유 계약은 서로 상대방 기술의 장점을 활용하여 자기의 기술수준을 끌어올리는 것을 용이하게 해준다.

미국의 자동차 공업이 발달한 원인중 하나는 엔진의 특허를 사업과 단체에서 모아 실시를 희망하는 누구에게나 실시를 허락하는

특허공유전략을 취했기 때문이다. 일본도 외국의 특허 공세에 대항하고 수출진흥을 이루기 위해 가스 라이터 진흥회는 특허를 공동으로 활용하였다.

금성사는 1991년 미국의 전자업체인 제니스사와 포괄적인 제휴를 맺고 현재 전디지털방식의 고화질TV(HDTV)를 공동으로 개발하고 있다.

한국은 1988년 삼성전자와 금성사가 특허공유 계약을 위해 머리를 맞댄 적이 있으나, 각 기업의 이해관계로 계약을 맺는데 실패했다.

그러나 일본이 한국의 브라운관에 대해 강하게 특허시비를 걸자 국내에서 브라운관을 생산하는 삼성전관과 LG전자, 오리온전기 중 LG전자와 삼성전관만이 특허공유로 두기업은 각 사의 특허 재산가치를 따지지 않고 장기적으로 얻게되는 공통의 이익을 생각하여 특허공유의 계약을 맺었다.

#### 5) 기업내 특허분쟁 전담부서의 설치

대기업을 중심으로 특허관리가 단순한 출원권리화 보전업무로부터 기술개발 지원, 권리활용 업무까지 이행되고 있고 특허관리 부문의 중요성이 증대함에 따라 특히 기술개발, 특허분쟁의 조기 진화를 필요로 하는 중소기업에 있어서는 특허권리를 위한 인재육성, 인원확충 등의 조직은 짜임새의 충실을 꾀할 필요가 있다.

특히 중소기업에 있어서는 후진

국들의 추적이 치열함에 따라 대기업으로부터 또는 기업내로부터 기술도입과 기술적 고도화에의 노력을 계속 경주하는 것이 중요하며 크로스 라이선스에 있어서 기술도입을 용이하게 한다는 점에서 극히 중요하다.

최근에 국제적으로 산업재산권의 보호가 강화됨에 따라 이에대한 중요성이 다시금 인식되고 있다.

일반적으로 특허관계 부서의 대표적 기능은 기업의 최고 경영자를 보좌하고 기업내 각 부서의 특허활동을 지원하는 스태프적 기능, 기업 전체의 특허 활동을 관리하는 기능, 특허업무를 수행함에 있어서 특허에 관한 전문지식을 구사하는 특허 전문가적 기능을 갖춘다.

미국기업의 특허관리시스템은 기술개발부문과 특허부문, 톱 매니저먼트를 통합조정하고 있고 기업활동 전반을 원활히 진행하는 역할을 한다.

미국의 듀폰사는 특허관리부서에 변리사만 75명이 근무하고 있으며, 연구소와 특허부 사이에 liaison을 두어 연구소 측에서의 기술내용과 특허부측의 법률적 내용을 연계시키는 중간 매개, 지원 역할을 한다.

일본 기업 캐논내 주력부문인 지적재산본부에서는 개발한 제품의 권리화 및 활용방안, 특허분쟁 대응책 등을 강구하며, 3대 7의 원칙을 두어 특허를 권리화할 때 집중적으로 공략한다는 특허관리

의 효율화의 한 예를 제시한다.

특히 일본의 경우 특허전담요원을 '92년말 기준으로 도시바 320명, 히다찌 304명, 미쓰비시 270명, 후지쯔 267명 등으로 국내기업에 자극적인 통계치이다.

### 6) 정부 주도하 관련업체가 공동출자하여 원천(핵심)기술로 사전예방

어떤 기술을 타사에 제공하지 않고 공동개발 전략을 취하면 그 주변기술이나 그것을 기본으로 하여 더욱 진보한 기술을 타사가 개발하는 것을 기대할 수 있어 그 결과를 자사의 기술로써 흡수하는 것이 가능하다.

국내기업의 연구개발 투자비는 총 매출액의 2.05%('92년 기준)에도 못미치는 반면에, 선진국의 기업은 3.5% 이상까지 연구개발 투자비를 확대하고 일본 히다찌의 경우는 9.7%까지 연구개발에 투자하고 있는 경우도 있다.

한편, 우리 기업이 '95년말 직 무발명보상제도를 실시하고 있는 업체가 406개로서 전체 제조업체의 0.46%인 반면 일본의 경우 '86년말 이미 전체 제조업의 96.4%에 달했다.

우리의 수출상품의 대부분이 독창력있는 기술보다도 외국에서 빌려온 기술에 근거해 왔다. 자동차는 널리 알려진 바와 같고, 반도체소자의 경우도 반도체 회로의

독자적 설계의 연륜이 짧아 자체 기술이 아직 빈약하고 제조의 핵심장비는 거의 외국기술에 의존하고 있는 실정이다.

우리나라의 로열티(기술용역 포함)은 16억 8천 9백만달러('92년 한국은행집계)로서 같은 해 연구개발비 투자액수보다 많은 액수이며, '88년 국내기업의 로열티 지급액보다 약 2배정도 늘어났다.

'94년 한국의 반도체와 관련하여 지불한 기술사용료(로열티)는 4억 5천만 달러, '93년에는 2억 8천 3백만 달러로 '93년은 '92년에 비해 무려 2백 25%나 증가했다.

### 7) 기술이전, 해외 중소기업 매입, 조인트 벤처기업 등 국제협력의 강화

국내회사가 선두회사와 제휴한다.

대만의 제조회사(TSMC)는 이 방법의 창시자이다. 이 회사는 필립스사와 여러 국내회사간 조인트 벤처 계약하에서 설립되었다.

필립스는 TSMC의 주식의 25%를 가지고 있으며 몇 년안에 51%까지 주식을 매입할 수 있다.

그에 대한 대가로 필립스는 TSMC에게 이 회사의 독점기술을 사용할 수 있는 비독점적 실시권과 크로스 라이선서의 특허를 사용할 수 있는 부실시권(SUB LICENSE)을 TSMC가 필립스의

자회라는 것 같은 방식으로 부여하였다.

대만의 에이서 주식회사는 T.I와 합작하여 타이이 에이서라는 조인트 벤처 기업을 설립하였다. T.I는 4M DRAM에 관한 그들의 기술을 자본화하고 타이이 에이서의 주식의 51%까지 매입할 수 있는 선택권이 있다.

### 8) 국내 기업이 자체 대응기술을 개발토록 지원

선진국에 비해 우리의 R&D투자는 대단히 낮은데 '90년 기준으로 투자액은 총 44억 8천만 달러로 미국의 32분의 1, 일본의 18분의 1에 지나지 않는 수준으로 세계적인 기술우위를 접하기는 매우 어려운 실정이다.

미국은 연구투자 액수가 세계 1위이며, 전세계 주요상품의 원천 특허의 상당부분을 미국이 가지고 있다. 특히 尖端 산업기술은 미국에서 단연 앞장서 있다.

미국에서는 특허소송이 급증하고, 특허침해에 따른 손해배상 판결액도 기하급수적으로 늘어나자 미국기업들은 특허를 가장 효과적인 전략무기로 사용하여 끝없는 특허공세를 취하고 있다.

특히 경기가 침체되면 장기적인 시설투자가 힘들어 지면서 빠른 현금 회전을 위해 특허공세는 더욱 거세진다.

프랑스의 파스퇴르 연구소의 예를 들면 이 연구소의 전체 예산은 '87년에 6억 5천만 프랑이었는데 이중 대략 48%는 국가의 자금이

미국	일본	독일	한국
4.60	3.52	4.70	2.05
'90	'92	'90	'92

었다. 8년 후 '95년에는 예산이 10억 프랑으로 늘어났지만, 이 중국가자금의 비중은 약 35%로 감소하였다. 즉 새로운 발명창작으로 로열티에서 오는 수입과 산업계의 자금에 의존하게 된다.

#### 4. 특허권의 침해

##### 1) 특허권 침해의 의의

특허권은 재산권의 일종으로 이를 침해해서는 아니되는 것은 당연하고(헌법 제23조), 재산권이 침해되거나 침해 우려가 있는 경우 그 행위의 금지를 명하거나 침해로 인한 침해배상을 청구할 수 있으며 때로는 형사적 제재를 가하는 등 각종의 법적 조치에 의해 재산권의 불가변성을 보장하는 수단이 강구된다.

특허권은 유체 재산의 범위와 같이 명세서의 특허청구범위으로써 그 보호범위를 규정하고 있으나, 인간의 창작적 기술적 재산의 영역을 문자로서 명확하게 표현한다는 것은 용이하지 않으며, 이와 같은 권리의 불명확은 특허분쟁을 해결하는데 있어서 그 특수성을 가지고 있다.

우리 특허법은 타인으로부터 특허권을 침해받았을 때에는 일반 민법의 이론에 의하여 침해 행위의 금지청구권(특허법 제126조), 손해배상 청구권(특허법 제128조, 민법 제750조), 부당이득반환 청구권, 신용회복청구권(민법 제741조, 특허법 제131조)등을 규정하고 있다.

일반적으로 침해행위에 대한 구제법으로 독일이나, 미국에서는 불법행위법의 특별규정을 두고 있다. 그리고 우리 특허법은 민법의 불법행위 규정에 관한 특허법에 상기 규정 이외에 침해로 보는 행위(특허법 제127조) 과실의 추정(특허법 제130조)등의 규정을 두고 있다.

##### 2) 특허권 침해에 관한 외국 의 입법례

###### ① 미국

특허침해에 관련된 가장 기본적인 침해의 여부가 특허청구범위에 의해 좌우된다는 것이다. 즉 미국에서는 특허침해 판단시 제일 먼저 고려되는 것은 침해품과 특허청구범위를 비교하는 것이다.

균등함을 결정하는 일반적인 시도는 침해품이 동일한 방법으로 실질적으로 동일한 기능을 수행하는지를 결정하기 위해 침해품과 문언 그대로의 청구범위와 비교하는 것이다.

미국에서의 특허소송절차는 기본적으로 일반 민사소송 절차와 동일하다.(미 특허법 제281조) 따라서 일반 민사소송에서 채택되고 있는 배심재판도 가능하나, 고도의 기술성 및 전문성이 요구되는 특허사건의 성격상 대부분의 특허소송사건은 당사자가 배심에 의한 재판을 요구하지 않고 있다.

그러나 우리에게 생소한 특이의 소송제도는 증거개시(discovery) 절차이다. 이는 양측당사자에게 사건에 관련된 모든 정보를 상호

교환토록 의무화시킴으로써 공정한 재판이 이루어지도록 채택된 제도로서 미국의 소송대리인은 이 절차에서 매우 다양하게 소송전략을 구사할 뿐 아니라, 가장 많은 노력을 경주하고 있다.

특히 법원은 특허침해에 대한 손해배상을 재정시에 침해자의 침해행위가 고의적이라고 인정되면 손해액을 3배까지 증액시켜 배상시킬 수 있는 재량권이 있고 특별히 악의적인 경우에는 대리인의 수수료와 경비, 소송비용까지 배상시킬 수 있다.

###### ② 독일

개정 독일 특허법 제14조에서는 특허 및 특허출원에 의해서 부여된 보호의 범위는 클레임에 의해서 정해지고, 명세서 및 도면은 그 클레임의 해석에 이용된다고 규정하고 있다.

특허권자는 자기의 특허권이 침해된 경우에는 법원에 의해 구제를 받을 수 있는데 침해방지청구권(Claim to cease and desist, 특허법 제139조 제1항), 손해배상 청구권(Claim for damages, 특허법 제139조 제2항) 및 부당이득 청구권(Enrichment, Bereicherung, 민법 제812조, 제181조 제2항)이 인정된다.

특이한 것은 특허등록전 침해자에 대하여 보상금을 청구할 수 있다는 것이다.

###### ③ 일본

특허권의 보호범위에 관해서 특허법 제70조에서 “특허발명의 기술적 범위는 출원서에 첨부한 명

특허권 침해에 따른 구제수단

구제수단	의 의	성 립 요 건	효 과
침해금지 청 구 권	(특허법 제126조 제1항) 특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 침해했다고 지목된자의 특허발명의 보호범위에 속하는 경우</li> <li>○ 보호범위는 균등범위에 포함</li> <li>○ 우려 : 침해발생 개연성이 아닌 객관적인 판단</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 침해행위 금지조치가 있는 후 특허권이 무효로 확정되거나 가보호의 권리 등이 소급적으로 소멸되면 처음부터 이러한 권리가 없었던 것과 같다.</li> <li>○ 반대로 침해행위 금지를 청구한 자가 상대방에게 손해배상의 책임을 지게되며 부당이득이 있으면 그 이득을 반환해야 한다.</li> </ul>
침해금지 가 처 분	침해행위가 있으면 침해금지의 소를 제기하는 것 이외에 동시에 민사소송법 제714조에 의해 침해금지 가처분 신청이 가능하다. 즉 분쟁 해결이 될 때까지 법률관계의 불안정을 배제하고 위험을 방지하기 위하여 잠정적으로 법적 지위를 정하는 절차	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 다툼이 있는 권리관계 및 피보전권리의 존재</li> <li>○ 가처분의 필요성이 객관적으로 존재해야 함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일시적으로 기습적인 효과를 거둘 수 있으나 반면 가처분 취소의 기회가 많아 오히려 큰 손해를 입게 되는 경우도 적지 않으므로 특허권자는 가처분신청에 있어서 특히 신중할 태도를 취할 필요가 있다.</li> </ul>
손해배상 청 구 권	고의 또는 과실에 의하여 특허권을 침해한 자에 대해 그 특허권자 또는 전용실시권자가 손해배상을 청구할 수 있다는 규정을 특허법 제128조 제1항에 두고 있다. 이는 가보호의 권리자도 가질 수 있음은 물론이다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 침해자에게 책임능력이 있어야 한다.</li> <li>○ 고의 또는 과실이 있을 것</li> <li>○ 정당한 이유없이 특허권을 실시하는 것</li> <li>○ 침해가 발생하였을 것</li> <li>○ 침해의 발생과 위법행위간에 인과관계가 존재해야 한다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 침해로 인한 특허권자 등이 이미 손실되는 경우도 배상 받으며 침해행위가 없었더라면 특허권자가 얻을 수 있었던 이익의 손실까지도 배상받는다.</li> </ul>
부당이득 반 환 청 구 권	정당한 법률상의 원인없이 타인의 재산(또는 노무)으로 인하여 이득을 얻고 이로 인해 타인에게 손해를 가한 자에 대하여 그 이득을 그대로 보유케 하는 것은 불공평하므로 이를 반환케 하는 제도(민법 제741조)이다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 타인이 특허권을 법률상 원인 없이 실시했을 것</li> <li>○ 타인이 특허발명실시로 이득을 얻었을 것</li> <li>○ 타인이 특허발명 실시로 손실을 입었을 것</li> <li>○ 이득과 손실사이에 인과관계가 존재할 것</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 특허권이 침해된 경우에 침해자에게 고의나 과실이 없었던 것이 증명되면 손해배상을 청구할 수 없다. 그러나 이 경우에 침해자에게 청구할 수 있는 것이 이 청구권이다.</li> </ul>
신용회복 조 치 청 구 권	특허권 침해자의 고의 또는 과실에 의해 특허권 또는 전용실시권을 침해함으로써 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상 신용을 실추케 한 것에 대해서 특허권자 또는 전용실시권자의 청구에 의하여 법원은 이들의 신용을 회복하기 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.(특허법 제131조)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 다툼이 있는 권리관계 및 피보전권리의 존재</li> <li>○ 가처분의 필요성이 객관적으로 존재해야 함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일시적으로 기습적인 효과를 거둘 수 있으나, 가처분 취소의 기회가 많아 오히려 이것에 의해 큰 손해를 입게 되는 경우도 적지 않으므로 특허권자는 가처분신청에 있어서 특히 신중할 태도를 취할 필요가 있다.</li> </ul>

세서의 특허청구범위의 기재에 근거하여 정한다”라고 규정되어 있는데 우리나라 구법의 보호범위와 동일한 것이다.

일본도 침해금지청구권, 간접침해, 손해액의 추정, 과실의 추정, 생산방법의 추정, 신용회복의 조치 등(일본 특허법 제100조-제106조)을 규정하고 있는데 이는 우리 특허법의 침해에 대한 규정(특허법 제126조-제132조)과 동일하다.

#### ④ 중국

특허권의 보호범위는 권리요구서(청구범위)의 내용에 따라 결정되며, 설명서(상세한 설명)나 도면은 권리요구서의 범위를 해석하는데 사용된다.

침해사실을 인지한 특허권자나 이해관계자는 특허관리 행정기관에 사건의 처리를 요청할 수 있고, 인민법원에 제소할 수도 있다. 특허관리 행정기관은 침해자에 대하여 침해행위를 중지할 것을 명령하는 권한과 손해배상을 청구할 수 있는 권한을 갖고 있다.

1991년 통계에 의하면 특허관리 행정기관이 총 1,233건의 특허분쟁 사건을 접수하였으며 그중 약 7%에 해당하는 862건이 중재로 만족스럽게 해결되었다.

## 2) 특허권 침해의 유형

### ① 직접 침해

가장 전형적인 경우로서 특허법 제97조에서 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다고 규정하고 있고 특허법 제2조 제1항 제3호에 실시에 관한 행위를 규정하고 있어서 특허권자에게 독점적으로 실시할 권리가 부여되기 때문에 타인에 의한 실시는 바로 특허침해 행위에 해당한다고 해석된다.

### ② 간접 침해

현실로 침해라고도 보기 어렵거나 침해행위의 전단계에 있어 특허침해로 보여지는 실시형태를 말한다. 특허법은 일정의 실시유형을 특징하여 특허침해로 의제하고 있다.(특허법 제127조)

간접침해에 관해 미국은 일정 조건하 침해 방조자로서의 책임을 묻고 있으며, 독일은 명문은 없고 판례로서 이론적 구성을 하였고 일본법에서는 우리와 같이 내용의 명문규정이 있다.(일 특허법 제101조)

## 5. 결 론

외국과의 특허분쟁은 수출만 하는 기업에게 한정되는 것은 아니다. '93년 우리나라에 특허출원하는 외국인의 출원건수가 15,032건에 달한다.(국내 특허출원건수의 41%에 상당함) 막대한 비용을 들여 우리에게 기술공개만을 하기위해 출원하는 것은 아니다.

한국은 전자제품 생산량이 세계 6위이다. 가전제품 생산량은 일본에 이어 세계 두번째이다. 앞으로 외국기업은 국내 특허를 획득하여 생산자채를 포기하도록 고액의 로열티를 요구할 것이다. 세계시장을 석권하기 위해서도 한국은 가장 부담스러운 존재이기 때문이다.

특히 날로 첨단화되어가는 기술에는 많은 비용이 투자되는 산업이어서 외국에서도 기업과 기업간 또는 국가와 국가간에 협력을 통해 투자가 이루어지고 기술개발을 기술공유하는 등 상호협력체제를 구축하고 있으며 WTO출범으로 자유경쟁체제로 환경이 바뀔에 따라 과거와 같은 국가차원의 전폭적인 지원이 어려워지고 있는 실정이다.

이런 상황을 고려해 볼 때, 특허담당전문가는 최고경영과 직속으로 설치하여 사건이 발생되어 패소판결이 내려졌을 때 변리사 비용, 로열티를 지불하는 제도와 사전에 전요원을 확보하기 위한 유비무환의 대비책인 방안 4는 분쟁을 자율적으로 대처하기 위한 최적인이며, 국가에서는 기업이 자생력을 갖도록 관심과 지원을 지속적으로 가져야 무한경쟁시대에서 생존할 수 있을 것이다.